

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 24 november 2005 *

I mål T-135/04,

GfK AG, Nürnberg (Tyskland), företrätt av advokaterna U. Brückmann och R. Lange,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av T. Lorenzo Eichenberg, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

BUS — Betriebs- und Unternehmensberatungs GmbH, München (Tyskland),

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 4 februari 2004 (ärende R 327/2003-1) om ett invändningsförfarande som inletts av innehavaren av ett tyskt figurmärke som innehåller orddelen BUS och en figur som utgörs av tre sammanflätade trianglar mot registrering av gemenskapsordmärket Online Bus för tjänster som omfattas av klass 35,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
(fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna P. Lindh och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: byrådirektören C. Kristensen,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 8 april 2004,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 29 september 2004,

efter förhandlingen den 8 juni 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 15 november 1999 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.
- 2 Det varumärke som söktes registrerat var ordmärket Online Bus.
- 3 Varumärket söktes registrerat för tjänster som omfattas av klass 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Utarbetande av statistik avseende ekonomi, marknadsföring, -studier och -analyser, företags- och organisationsrådgivning, professionell företagskonsultation, insamlande och leverans av ekonomisk information."

- 4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 57/2000 av den 17 juli 2000.
- 5 Den 6 oktober 2000 framställde företaget BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH en invändning mot registrering av det sökta varumärket för samtliga tjänster som avsågs i ansökan. Till stöd för sin invändning åberopade företaget risk för förväxling med det tyska varumärke som detta var innehavare av och som registrerats den 12 september 1988 för bland annat "företagsrådgivning" i klass 35. Genom denna registrering skyddades nedan återgivna figurkännetecken:



- 6 Eftersom sökanden hade begärt att bevisning skulle förebringas för att det äldre varumärket verkligen hade använts i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 förebringade motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån bevisning för att nedan återgivna kännetecken hade använts:



- 7 Invändningsenheten biföll invändningen genom beslut av den 25 februari 2003.
- 8 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrån den 29 april 2003 med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 9 Första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån ogillade överklagandet genom beslut av den 4 februari 2004 (ärende R 327/2003-1), vilket delgavs sökanden den 13 februari 2004 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden ansåg för det första att figurdelen bestående av sammanflätade trianglar och orddelen bus utgjorde två utmärkande delar av det äldre varumärket. Den användning av kännetecknet angående vilken bevisning förebringats hade således inte varit till skada för det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden konstaterade vidare att få likheter förelåg i visuellt hänseende mellan de motstående varumärkena, men att de var likartade i fonetiskt hänseende, vilket med hänsyn till att de ifrågavarande tjänsterna var mycket likartade medförde risk för förväxling hos den tyska allmänheten.

Parternas yrkanden

- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
 - ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,
 - avslå den invändning som framställts av motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Omfattningen av sökandens yrkanden

12 Sökanden har under förhandlingen begränsat sitt första yrkande till att avse ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet endast beträffande tjänsterna ”marknadsstudier och -analyser” som anges i varumärkesansökan.

13 Detta yrkande skall tolkas så, att sökanden yrkar att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras endast delvis (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 mars 2003 i mål T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrån (Äggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 14). Ett sådant yrkande står i sig inte i strid mot det förbud att vid förstainstansrätten ändra föremålet för tvisten i överklagandena, som följer av artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Äggformad tablett, punkt 15). Sökanden skall således anses ha återkallat sin talan avseende ogiltigförklaring av andra tjänster än ”marknadsstudier och -analyser”.

Huruvida talan kan upptas till prövning

- 14 Sökanden har i sitt andra yrkande i sak begärt att förstainstansrätten skall ålägga harmoniseringsbyrån att avslå invändningen mot registrering av varumärket.
- 15 Förstainstansrätten erinrar härvid om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skall vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens domar (se förstainstansrättens dom av den 21 april 2005 i mål T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyrån — Johnson & Johnson (monBeBé), REG 2005, s. I-1401, punkt 24 och där angiven rättspraxis). Sökandens andra yrkande kan därför inte prövas i sak.

Prövning i sak

- 16 Sökanden har åberopat två grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 15.2 a och artikel 43.2 i förordning nr 40/94. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i samma förordning.

Den första grunden: åsidosättande av artikel 15.2 a och artikel 43.2 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 17 Sökanden har hävdats att invändningen skall avslås med stöd av artikel 43.2 andra meningen i förordning nr 40/94, eftersom det äldre varumärket inte använts så som det registrerats.
- 18 Den relevanta bestämmelsen för bedömning av användning i en form som skiljer sig från den som registrerats av det tyska varumärke som åberopats i förevarande fall är 26.3 § i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (tysk varumärkeslag, BGBl. 1994 I, s. 3082, och BGBl. 1995 I, s. 156, nedan kallad Markengesetz), om införlivande i tysk rätt av artikel 10.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). Sökanden har även åberopat dom av den 13 april 2000 från Bundesgerichtshof (Tyskland) om tolkningen av den ovannämnda bestämmelsen i Markengesetz.
- 19 I förevarande fall skiljer sig det använda kännetecknets särskiljande delar från det registrerade varumärkets.
- 20 Först och främst ingår ord delen "Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V." inte i det använda kännetecknet. När denna del saknas förstår allmänheten inte innebörden av beståndsdelen bus, som är en förkortning för den tidigare innehavaren av det äldre varumärket.

- 21 I det registrerade kännetecknet är vidare beståndsdelens bus skriven med svarta bokstäver och placerad under figurdelen bestående av tre sammanflätade trianglar, medan den i det använda kännetecknet är sammansatt av vita bokstäver i ett annat typsnitt som förts in i svarta rektanglar till vänster om den ovannämnda figurdelen. Härvid skall beaktas att den typografiska framställningen av beståndsdelens bus är skyddad i sig, eftersom det äldre varumärket är figurativt. Innehavaren har därför inte lika stor frihet att använda det i en annan form som om det hade varit fråga om till exempel ett ordmärke.
- 22 Färgen hos den figurdelen som består av tre sammanflätade trianglar är annorlunda i det använda kännetecknet, och detta kännetecken inbegriper dessutom en ytterligare beståndsdel, nämligen en svart fyrkant.
- 23 Dessa skillnader medför att särskiljningsförmågan ändras hos det varumärke som åberopats som hinder för registrering, varför allmänheten inte jämställer det använda kännetecknet med detta varumärke.
- 24 Harmoniseringsbyrån har hävdats att förordning nr 40/94 inte innehåller någon uttrycklig bestämmelse om användning i annan form än den registrerade av ett nationellt varumärke som åberopats till stöd för invändning. Artikel 10.2 a i direktiv 89/104 innehåller en harmoniserad bestämmelse som motsvarar artikel 15.2 a i förordning nr 40/94. Denna harmoniserade bestämmelse bör därför tillämpas med tillämpning av artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 eller med motsvarande bestämmelse i direktiv 89/104. Det är uteslutet att söka ledning i nationell lagstiftning, eftersom systemet för gemenskapsvarumärken är självständigt.
- 25 Särskiljningsförmågan hos det äldre varumärke som åberopats i förevarande fall har inte genomgått någon förändring i den använda utformningen. Det kan bortses från att beståndsdelens "Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V." tagits bort, eftersom denna beståndsdel inte endast är av sekundär betydelse i

visuellt hänseende, utan dessutom är beskrivande. Utseendet på beståndsdelens bus och figurdelen bestående av tre sammanflätade trianglar återgivna som ett negativ kan godtas som en vanlig variant av den registrerade formen, vilken inte inverkar på särskiljningsförmågan. Att en svart fyrkant lagts till är utan större betydelse, eftersom det är fråga om en geometrisk grundfigur.

- 26 Med hänsyn till syftet bakom artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 bör innehavaren av ett varumärke slutligen förfoga över ett visst handlingsutrymme när han använder detta, för att på så sätt anpassa det skyddade kännetecknets utseende till standard för reklamskrift eller till tidens smak.

Förstainstansrättens bedömning

- 27 Artikel 43.2 i förordning nr 40/94 har följande lydelse:

”På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke, vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen ... I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås.”

- 28 Enligt artikel 43.3 i förordning nr 40/94 skall den ovannämnda bestämmelsen tillämpas när det gäller äldre nationella varumärken, varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen.

- 29 Enligt artikel 15.2. a i förordning nr 40/94 skall med bruk likställas att gemenskapsvarumärket används "i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets egenartade karaktär så som det registrerats".
- 30 Eftersom det varumärke som åberopats till stöd för invändningen är ett nationellt varumärke, skall förstainstansrätten först och främst avgränsa föremålet för den första grunden, i vilken sökanden i sak har gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatt bestämmelserna i artikel 43.2 jämförda med artikel 43.3 i förordning nr 40/94.
- 31 Förstainstansrätten preciserar vidare att det följer av artikel 15.2 a jämförd med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 att bevisning för verkligt bruk av ett äldre nationellt varumärke eller gemenskapsvarumärke, som ligger till grund för en invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke, även innefattar bevisning för att det äldre varumärket använts i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar varumärkets särskiljningsförmåga såsom det registrerats (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-156/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), REG 2003, s. II-2789, punkt 44).
- 32 Sökandens hänvisning till nationell rätt är därför inte relevant.
- 33 Med beaktande av vad ovan anförts skall förstainstansrätten bedöma om den använda formen av det äldre varumärket innehåller skillnader som förändrar varumärkets särskiljningsförmåga

- 34 Förstainstansrätten noterar först och främst att det äldre varumärkets två former, det vill säga den registrerade och den använda, innefattar orddelen bus och en figurdel som består av tre sammanflätade trianglar, vars särskiljningsförmåga parterna inte bestritt.
- 35 Förstainstansrätten konstaterar beträffande skillnaderna i utseende hos beståndsdelarna i den använda formen att vare sig i den typografiska framställningen av beståndsdelens bus eller färgerna i det äldre varumärket, svart och vitt, är särskilt originella eller ovanliga i någon av de två formerna av detta. Variationen av dessa kan därför inte påverka varumärkets särskiljningsförmåga.
- 36 Förstainstansrätten erinrar beträffande uttrycket "Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V." om att bedömning av särskiljningsförmågan och huruvida en eller flera beståndsdelar är dominerande med avseende på ett sammansatt varumärke skall grundas på de inneboende egenskaperna hos var och en av beståndsdelarna och på hur dessa placerats i förhållande till andra beståndsdelar i varumärket (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkterna 33–35).
- 37 Det ifrågavarande uttrycket är i förevarande fall en lång orddel som är skriven med små bokstäver och har en mindre framskjuten placering i nedre delen av kännetecknet. Dess betydelse (förbund för hjälp åt entreprenörer och enskilda näringsidkare, registrerad förening) syftar på de ifrågavarande tjänsterna. Med hänsyn till att denna beståndsdel är beskrivande och har en undanskjuten placering i kännetecknet finner förstainstansrätten att den inte är särskiljande.

- 38 Denna slutsats ändras inte genom sökandens argument att betydelsen av beståndsdelens bus går förlorad när beståndsdelens i fråga tas bort, eftersom denna utgör en förkortning för den tidigare innehavaren av det äldre varumärket. Det är utrett att beståndsdelens bus har en inneboende särskiljningsförmåga. Även om omsättningskretsen upptäcker att den även kan utgöra en förkortning, påverkas dess särskiljningsförmåga inte av att den förklarande delen tas bort.
- 39 Slutsatsen påverkas inte heller av sökandens under förhandlingen anförda argument att den ifrågavarande meningen avser en tidigare innehavare av kännetecknet och därigenom individualiserar det äldre varumärket. Även om den ifrågavarande beståndsdelens antas hänföra sig till den tidigare varumärkesinnehavarens namn, inverkar denna omständighet inte på bedömningen av beståndsdelens beskrivande innehåll och dess placering i kännetecknet, varav framgår att det saknar särskiljningsförmåga.
- 40 Den svarta fyrkanten i den använda formen, som saknas i den registrerade formen, är en av de geometriska grundfigurerna och saknar av den anledningen särskiljningsförmåga. Denna slutsats påverkas inte av fyrkantens placering i den använda formen.
- 41 Av vad ovan anförts framgår att den använda formen av det äldre varumärket inte skiljer sig i detaljer vilka förändrar varumärkets särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 15.2 a jämförd med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden hade därför fog för att finna det styrkt att invändarens varumärke verkligen använts.
- 42 Talan kan därför inte bifallas på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 43 Sökanden har hävdad att överklagandenämnden felaktigt har ansett att det äldre varumärket domineras av orddelen bus, som är gemensam för båda kännetecknen, och att de motstående kännetecknen var likartade.
- 44 Sökanden har gjort gällande att det äldre varumärket innehåller andra särskiljande beståndsdelar som är utmärkande för helhetsintrycket av det. I synnerhet figurdelen i det äldre varumärket, som föreställer en genomarbetad grafisk figur med stark särskiljningsförmåga. I vissa fall har motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån endast använt figurdelen i det äldre varumärket. Den är därför åtminstone lika betydelsefull som orddelen bus. Beståndsdelan "Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V." är betydelsefull, eftersom betydelsen av förkortningen bus framgår av denna.
- 45 Orddelen bus kan å andra sidan inte ensam vara en särskiljande del i det äldre varumärket, eftersom den har svag särskiljningsförmåga med avseende på de ifrågavarande tjänsterna. Ett flertal varumärken som innehåller orddelen bus är registrerade i klass 35, och på Internet används uttrycket bus mycket ofta tillsammans med uttrycket marketing (marknadsföring).
- 46 De motstående kännetecknen är därför inte likartade. Det äldre varumärket karaktäriseras i visuellt hänseende av figurdelen, som saknas i det sökta varumärket.

I fonetiskt hänseende är det sökta ordmärket Online Bus betydligt längre och skiljer sig därför från ordet bus i det äldre varumärket. Eftersom beståndsdelen online placerats i början av ordkännetecknet bör det ges större betydelse i uttalshänseende. I begreppsmässigt hänseende för beståndsdelen bus i det äldre varumärket tankarna till allmänna kommunikationer, medan kännetecknet Online Bus avser området för automatisk databehandling. De motstående kännetecknen är därför olika även i begreppsmässigt hänseende.

47 Harmoniseringsbyrån har åberopat domen i det ovannämnda målet MATRATZEN (punkterna 33 och 34) och invänt att helhetsintrycket av ett sammansatt varumärke kan domineras av en enda beståndsdel. Att de dominerande beståndsdelarna överensstämmer leder till att de motstående kännetecknen är likartade.

48 Överklagandenämnden har med fog medgett att de motstående varumärkena är mycket likartade med avseende på den fonetiska jämförelsen, eftersom orddelen bus är dominerande i båda två.

49 Sökandens argument med innebörden att beståndsdelen bus har svag särskiljningsförmåga har framställts för första gången vid överklagandenämnden, vilket är för sent i den mening som avses i artikel 74.2 i förordning nr 40/94.

50 Detta argument stöds inte heller tillräckligt i undersökningen. Förteckningen över de varumärken som innehåller beståndsdelen bus är bevisning som saknar betydelse, eftersom särskiljningsförmågan även kan urvattnas som en följd av användningen av varumärken. Internetsökningen efter användningen av beteckningen bus tillsammans med beteckningen marketing saknar betydelse, först och främst eftersom de ifrågavarande tjänsterna endast delvis avser marknadsföring. Genom denna ökning

går det inte heller att avgöra om beståndsdelen bus används på Internet i syfte att särskilja de ifrågavarande tjänsterna. Sökningen omfattar slutligen även bussektorn som inte är aktuell i förevarande mål, och den är inte begränsad till Tyskland som utgör det relevanta området.

- 51 De motstående kännetecknen är dessutom likartade i visuellt och begreppsmässigt hänseende.
- 52 I fråga om den visuella jämförelsen kännetecknas det äldre varumärket inte genom figurdelen. Vanligtvis litar allmänheten till orddelen i ett sammansatt varumärke. I förevarande mål kan figurdelen på sin höjd tillmätas ett värde som kan jämföras med värdet hos den dominerande beståndsdelen bus.
- 53 Uttrycket bus utgör i båda kännetecknen vid en begreppsmässig jämförelse en vanlig förkortning i Tyskland för bussar. I detta avseende föreligger begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen i analogi med förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrån — Diesel (DIESELIT) (REG 2004, s. I-1887), punkt 58, och av den 13 juli 2004 i mål T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrån — Grotto (GAS STATION) (REG 2004, s. I-2939), punkt 36.

Förstainstansrättens bedömning

- 54 Det framgår av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 att ett varumärke inte kan registreras när det, på grund av att detta varumärke är identiskt med eller liknar ett

äldre varumärke och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag, föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.

- 55 Enligt fast rättspraxis skall risken för förväxling bedömas vid en helhetsbedömning mot bakgrund av hur allmänheten uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna i fråga och med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i målet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och likheten mellan de varor eller tjänster som avses (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkt 33 och där angiven rättspraxis).
- 56 I förevarande mål har parterna inte bestritt överklagandenämndens definition av den relevanta omsättningskretsen och inte heller det faktum att det föreligger stor likhet mellan de ifrågavarande tjänsterna (punkterna 25 och 26 i det ifrågasatta beslutet). Sökanden har däremot hävdats att de motstående varumärkena inte är likartade och att det inte föreligger risk för förväxling mellan dem. Bedömningen av förevarande grund skall därför begränsas till dessa två aspekter.
- 57 Enligt fast rättspraxis skall helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad avser varumärkeslikhet i visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt hänseende, grundas på helhetsintrycket av varumärkena, bland annat med beaktande av deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se analogt, i fråga om tolkningen av direktiv 89/104, domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkterna 22 och 23, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 25).

- 58 Förstainstansrätten noterar i förevarande fall att en av beståndsdelarna, nämligen orddelen bus, är identisk i de motstående kännetecknen.
- 59 Förstainstansrätten anger härvid att den omständigheten att en beståndsdel i kännetecknen är identisk medför att kännetecknen skall anses likartade endast om den är den dominerande beståndsdel i helhetsintrycket av vart och ett av kännetecknen på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar härvid är försumbara (domen i det ovannämnda målet MATRATZEN, punkt 33).
- 60 Överklagandenämnden fann (punkt 22 i det ifrågasatta beslutet) att beståndsdelens bus är den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket och en av de dominerande beståndsdelarna i det äldre varumärket.
- 61 Sökanden har hävdats att orddelen bus har svag särskiljningsförmåga med avseende på de ifrågasatta tjänsterna och att den därför inte ensam kan vara särskiljande för de motstående kännetecknen.
- 62 Sökanden har härvid dels stött sig på den faktiska omständighet som åberopats för första gången under förhandlingen, nämligen att uttrycket bus avser ett slags undersökning som används vid marknadsundersökningar.
- 63 Denna omständighet, som inte anförts tidigare vid någon av harmoniseringsbyråns instanser, kan emellertid inte beaktas av förstainstansrätten. Det framgår nämligen

av artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 att harmoniseringsbyråns prövning i ärenden om relativa registreringshinder skall vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte är skyldig att på eget initiativ beakta omständigheter som parterna inte har åberopat (förstainstansrättens dom av den 15 februari 2005 i mål T-296/02, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån — REWE-Zentral (LINDENHOF), REG 2005, s. I-563, punkt 31). Härav följer att harmoniseringsbyrån inte kan klandras för något rättsstridigt förfarande med avseende på faktiska omständigheter som inte har åberopats vid denna.

64 Sökanden har å andra sidan åberopat resultat av undersökningar på Internet och på databasen för varumärken Cedelex. Harmoniseringsbyrån har invänt att bevisning som förebringats för första gången inför överklagandenämnden har åberopats för sent.

65 Förstainstansrätten erinrar härvid om att det framgår av rättspraxis att överklagandenämnderna, om inte annat följer av artikel 74.2 i förordning nr 40/94, kan bifalla ett överklagande antingen på grundval av nya omständigheter som åberopats av den part som överklagat eller på grundval av ny bevisning som förebringats av denne (förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 26). Härav följer att denna bevisning skall tillåtas.

66 De undersökningsresultat som sökanden framlagt är emellertid inte tillräckliga för att fastslå att särskilningsförmågan hos uttrycket bus är försvagad med avseende på de berörda tjänsterna.

67 Den förteckning med resultat av en undersökning som genomförts med hjälp av sökmotorn Google, och enligt vilken uttrycket bus på Internet mycket ofta påträffas

tillsammans med uttrycket marketing, grundas på en undersökning som definierats med mycket allmänna kriterier och som inte är tillräcklig för att styrka att omsättningskretsen associerar dessa två uttryck. Denna undersökning ger nämligen ingen uppgift om användningen av uttrycket bus inom det relevanta området för att särskilja de ifrågavarande tjänsterna.

- 68 Med avseende på den undersökning som gjorts i databasen Cedex, är den omständigheten att ett flertal varumärken i klass 35 innehåller beståndsdelen bus inte ensam tillräcklig för att fastställa att särskiljningsförmågan hos denna beståndsdel försvagats på grund av att den ofta används på det berörda området. Den ifrågavarande undersökningen har inte gett några upplysningar om vilka varumärken som faktiskt används med avseende på de ifrågavarande tjänsterna. Undersökningen innefattar vidare ett flertal varumärken i vilka allmänna kommunikationsföretag använder ordet bus i beskrivande syfte.
- 69 Den andra orddelen i det äldre varumärket, "Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.", saknar särskiljningsförmåga och kan därför lämnas utan avseende vid bedömningen av helhetsintrycket av detta varumärke (se ovan punkterna 37–39).
- 70 Orddelen online i det sökta varumärket kan inte anses vara särskiljande. Det är nämligen fråga om ett välkänt uttryck som förknippas med Internetkommunikation. Uttrycket är deskriptivt, eftersom denna kommunikationsform kan användas för att tillhandahålla de ifrågavarande tjänsterna. Det framgår emellertid av fast rättspraxis att allmänheten inte anser att en beskrivande beståndsdel som utgör en del av ett sammansatt varumärke är särskiljande och dominerande för helhetsintrycket av varumärket (se förstainstansrättens dom av den 6 oktober 2004 i de förenade målen T-117/03–T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmoniseringsbyrån — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG 2004, s. II-3471, punkt 34 och där angiven rättspraxis).

- 71 Av vad ovan anförts följer att överklagandenämnden rättsenligt har kunnat fastställa att beståndsdelen bus var dominerande i de båda motstående kännetecknen.
- 72 Förstainstansrätten skall, mot bakgrund av dessa överväganden, jämföra de motstående kännetecknen.
- 73 Förstainstansrätten erinrar beträffande jämförelsen i visuellt hänseende om att överklagandenämnden i punkt 20 i det ifrågasatta beslutet funnit att det äldre varumärket karaktäriserades av både orddelen bus och figurdelen bestående av tre sammanflätade trianglar. Denna bedömning motsägs inte i sökandens argumentation, enligt vilken figurdelen i det äldre varumärket har en särskiljningsförmåga som är åtminstone lika stor som särskiljningsförmågan hos beståndsdelen bus.
- 74 Det är visserligen riktigt att de motstående kännetecknen företer en skillnad i visuellt hänseende som skall beaktas vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, men denna skillnad påverkar inte den visuella likhet som uppkommer genom att beståndsdelen bus är identisk. Denna beståndsdel är dominerande i det sökta varumärket, och i visuellt hänseende är den en av de dominerande beståndsdelarna i det äldre varumärket.
- 75 Med beaktande av att den enda dominerande orddelen i de motstående kännetecknen är identisk, finner förstainstansrätten med avseende på den fonetiska jämförelsen att dessa kännetecknen är mycket likartade i fonetiskt hänseende.

- 76 Förstainstansrätten finner beträffande jämförelsen i begreppsmässigt hänseende att överklagandenämnden med fog ansett att en sådan jämförelse inte är möjlig mellan de motstående kännetecknen.
- 77 Sökanden har visserligen gjort gällande att kännetecknet Online Bus avser området för automatisk databehandling. Förstainstansrätten finner emellertid att denna hänvisning är knuten till beståndsdelens online i det sökta varumärket. Eftersom denna beståndsdel saknar särskiljningsförmåga med avseende på det sökta varumärket, kan det inte vara till ledning för att fastställa detta varumärkes affärsidé.
- 78 Inte heller sökandens argument att det äldre varumärket innehåller en hänvisning till bussar kan godtas, och det finns inte anledning att härvid ta ställning till harmoniseringsbyråns argument att detta gäller båda de motstående varumärkena. Det är utrett att de berörda tjänsterna saknar samband med allmänna kommunikationer. Det är visserligen riktigt att den begreppsmässiga bedömningen av ett kännetecken inte påverkas av den omständigheten att kännetecknets innebörd inte kan hänföras till de berörda tjänsterna, men denna innebörd skall ändå vara tydlig så att omsättningskretsen omedelbart kan förstå den (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 54). Med beaktande av arten av de ifrågakvarande tjänsterna associerar omsättningskretsen i förevarande fall inte spontant beståndsdelens bus till allmänna transportmedel.
- 79 Förstainstansrätten erinrar slutligen, vad avser helhetsbedömningen av de motstående kännetecknen, om att det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk uppkommer endast av det skälet att två varumärken är fonetiskt likartade (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28, och förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 42).

80 Med beaktande av vad ovan anförts och särskilt med beaktande av den stora likheten mellan de ifrågavarande tjänsterna och den stora fonetiska likheten mellan de motstående kännetecknen, finner förstainstansrätten att enbart den skillnad i visuellt hänseende mellan dessa varumärken som utgörs av figurdelen i det äldre varumärket inte kan föranleda annan bedömning än att förväxlingsrisk föreligger i förevarande mål. När genomsnittskonsumenten ställs inför de ifrågavarande varumärkena, kommer han nämligen att särskilt minnas orddelen bus, som förekommer i båda varumärkena och som är dominerande för uttalet av dem. Överklagandenämnden har således med fog dragit slutsatsen att förväxlingsrisk föreligger mellan de två motställda varumärkena.

81 Talan kan därför inte bifallas på den andra grunden.

82 Härav följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

83 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 november 2005.

E. Coulon

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande